

EL FUTURO INCIERTO DE LA DIRECTIVA 96/9/CE SOBRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS BASES DE DATOS

por Carmen María GARCÍA MIRETE
Becaria F.P.U. de Derecho internacional privado
Universidad de Alicante

RESUMEN: El artículo analiza los posibles escenarios jurídicos que se pueden presentar si se modifica la Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos. A partir de los resultados del primer informe de la Comisión Europea sobre los efectos de la Directiva, se sostiene que la alternativa que garantiza la protección más eficaz, de cara a la evolución del mercado europeo de bases de datos, no es la derogación de la normativa actual ni la supresión del derecho *sui generis*, sino más bien la modificación de ciertos elementos problemáticos.

PALABRAS CLAVE: BASE DE DATOS; DIRECTIVA 96/9/CE; DERECHO *SUI GENERIS*.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ELIMINAR LA DIRECTIVA. III. SUPRIMIR EL DERECHO *SUI GENERIS*. IV. MANTENER LA DIRECTIVA. V. MODIFICAR LA DIRECTIVA. VI. CONCLUSIONES.

ABSTRACT: The article analyzes the possible legal scenarios that can be presented if the Directive 96/9/EC on the legal protection of databases is modified. Starting from the results of the first evaluation of the effects of the Directive, it is sustained that the alternative that guarantees the most effective protection in face to the evolution of the European market of databases is not repealing the whole Directive neither withdrawing the *sui generis* right, but rather the modification of certain problematic elements.

KEYWORDS: DATABASE; DIRECTIVE 96/9/EC; *SUI GENERIS* RIGHT.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. REPEAL THE DIRECTIVE. III. WITHDRAW THE *SUI GENERIS* RIGHT. IV. MAINTAINING THE DIRECTIVE. V. AMEND THE DIRECTIVE. VI. CONCLUSIONS.

INTRODUCCIÓN

La Comisión Europea plantea la posibilidad de modificar la protección jurídica de las bases de datos¹ tras estudiar su evolución en el mercado europeo en los últimos 10 años. En 2005 se publicó un informe² que evalúa los efectos de la Directiva 96/9/CE de protección jurídica de las bases de datos. La Comisión, con un retraso de varios años —ya que había previsto su publicación para 2001³—, recurre a este estudio externo para comprobar la repercusión de la norma comunitaria.

El informe expone, en primer lugar, un resumen de los objetivos de la Directiva y las medidas que propone. En segundo lugar, la transposición de esta norma en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, así como los datos estadísticos del mercado de bases de datos desde 1996 hasta 2004. En tercer lugar, expresa las principales posturas de los colectivos afectados. Por último, recoge tres aspectos conflictivos sobre el derecho *sui generis*: a) es difícil de interpretar, b) en ocasiones puede que proteja los datos en sí mismos, y c) el impacto económico del derecho *sui generis* no se ha cuantificado.

La Comisión, a la vista de los datos obtenidos en el informe, considera cuatro posibilidades: eliminar la Directiva (II), suprimir la incorporación del derecho *sui generis* (III), mantener la norma tal y como está (IV), o modificar la Directiva (V). En 2006, la Comisión Europea divulgó los resultados de una encuesta⁴ sobre cuál de estas cuatro opciones apoyaban los sujetos afectados del ámbito tanto comercial como académico (usuarios, productores y otras instituciones)⁵.

¹ La regulación sobre bases de datos en el ámbito europeo tiene su origen en la Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la protección jurídica de las bases de datos, COM (92) 24 final, de 15 de abril de 1992, DOCE, n.º C 156, de 23 de junio de 1992, modificada por la posterior Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la protección jurídica de las bases de datos, COM (93) 464 final, de 4 de octubre de 1993, DOCE, n.º C 308, de 15 de noviembre de 1993. La normativa se concretó finalmente en la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, DOCE L 77 de 27.3.1996. En adelante, Directiva. Disponible en <http://europa.eu> (visitada en enero 2008).

² COM (5), de 12 de diciembre de 2005, «First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases», informe realizado por DG Internal Market and Services. Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/evaluation_report_en.pdf. Para una breve síntesis del informe *Vid.* «Evaluation of the 1996 Database Directive raises questions», *Single Market News Article*, núm. 40, enero de 2006. Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/smn/smn40/docs/database-dir_en.pdf (enero 2008).

³ *Vid.* Art. 16 de la Directiva, en el que se requiere a la Comisión para que, cada tres años (desde 1998, fecha en la que los Estados miembros incorporaron el contenido de la norma a sus ordenamientos nacionales), presente un informe ante el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social sobre la aplicación de la Directiva.

⁴ Cincuenta y seis encuestados por el Gale Directory of Databases (GDD), publicadas el 12 de marzo de 2006. Disponible en http://forum.europa.eu.int/Public/irc/market/markt_consultations/library?l=copyright_neighbouring/database_consultation&vm=detailed&sb=Title (enero 2008).

⁵ Las opiniones son dispares. Ocho encuestados apoyan la eliminar la Directiva, tres defienden suprimir el derecho *sui generis*, veintiséis mantenerla como está y veintiséis su modificación. Algunos apoyan varias opciones. En el grupo de los que desean la modificación de la Directiva, trece demandan una ampliación de la definición del derecho *sui generis*, en su mayoría a consecuencia de las últimas decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y diez solicitan más excepciones al derecho *sui generis*. Resultados disponibles en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/prot-databases/prot-databases_en.htm#20051212_3 (enero 2008).

El informe debe ser matizado y no tendría que utilizarse como único sustento para tomar medidas drásticas⁶.

Esta situación genera un clima de inquietud sobre el futuro de la regulación jurídica de las bases de datos. Sobre las alternativas que plantea la Comisión⁷, en las siguientes líneas se analiza cuál de ellas resulta más adecuada para conseguir una óptima protección de las bases de datos. Es decir, aquella que en la medida de lo posible alcance los objetivos propuestos y logre un equilibrio entre los intereses presentes.

ELIMINAR LA DIRECTIVA

La derogación de esta norma tendría como objetivo retomar la situación legal que existía antes de la incorporación de las disposiciones de la norma comunitaria. Aquellos que defienden esta alternativa creen que eliminando esta norma se podrían evitar los riesgos de limitación del mercado de la información y que ésta sería la mejor solución porque evitaría las incomodidades de modificar una regulación que presenta incertidumbres legales. No obstante, este mismo argumento —el reconocimiento de las incertidumbres— sustenta no su derogación, sino la necesidad de modificación de la legislación, para así cubrir esas lagunas sin perder las ventajas que supone contar con una regulación uniforme. Otros consideran la eliminación de la Directiva como una alternativa preferible a la eliminación del derecho *sui generis*, ya que así podrían recurrir a sus sistemas anteriores de protección.

Sobre las diferentes propuestas de protección jurídica de bases de datos⁸, la Directiva adopta dos sistemas, por un lado, un mayor estándar de protección sobre las bases de datos protegidas por derechos de autor (bases de datos «originales») y, por otro, un nuevo derecho *sui generis*, basado no en la originalidad sino en el *skill and labour* o esfuerzo en su creación (bases de datos «no originales»). Este último, otorga el derecho a prohibir la extracción y reutilización de una parte sustancial del contenido de una base de datos en la que exista una inversión sustancial. Mientras que las bases de datos «originales»

⁶ A esta misma conclusión llega Derclaye mediante un estudio comparado entre la regulación europea y la protección estadounidense de bases de datos. Vid. DERCLAYE, E., «Intellectual Property Rights on Information and Market Power - Comparing European and American Protection of Databases» *IIC*, Vol. 38, 3/2007, pp. 275-298, especialmente 297.

⁷ Además de las referidas, las últimas iniciativas de la Comisión para modernizar el ámbito de los derechos de autor que puede afectar al ámbito de las bases de datos y de los contenidos en Internet. Vid. COM (2007) 836 final, Communication on Creative Content Online

⁸ Se puede decir que hay tres modelos de protección jurídica de bases de datos: a) Protección por derechos de autor basado en la originalidad de la organización de los datos, sistema que rige en Estados Unidos; b) Protección jurídica *sui generis*, sobre la inversión en la obtención, verificación de los datos organizados, modelo adoptado en los países miembros de la Unión Europea tras la Directiva; y c) Protección jurídica con un umbral mínimo de originalidad, sistema que siguen los países del *common law*, entre los que se encuentra Australia y, antes de la transposición de la Directiva, el Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Finlandia y también Noruega e Islandia. Vid. DAVISON, M., *The legal protection of databases*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 10.

poseen una estructura u ordenación de los elementos en las que hay creatividad, las «no originales» carecen de esta cualidad y requieren una inversión en términos cualitativos y cuantitativos.

Derogar la Directiva implicaría que los Estados Miembros de la Unión Europea volvieran a la normativa nacional anterior a la transposición de la norma comunitaria. De forma que los niveles de creatividad exigidos para proteger una base de datos serían diferentes según la legislación de cada país. Algunos Estados incorporarían los criterios del *sweat of the brow*⁹ o la protección de los catálogos¹⁰, dentro de los derechos de autor¹¹, mientras que algunos no protegerían por medio de derechos de autor las bases de datos no originales¹² y recurrirían a otro tipo de protección como las leyes de competencia desleal o la legislación sobre contratos.

Los objetivos para los que fue elaborada la Directiva son fundamentalmente dos: 1) la armonización de la protección jurídica y 2) el desarrollo del mercado comunitario de información con respecto a sus competidores, pero sin menoscabar los intereses de los usuarios¹³. El bien jurídico que pretende proteger la norma es la circulación de información dentro del mercado interior. Debido al uso cada vez mayor de la tecnología digital, existe el peligro de que la información contenida en una base de datos sea fácilmente copiada y reordenada electrónicamente sin la autorización de su fabricante, con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido, y que no infringiría los derechos de autor respecto a la ordenación de la base original¹⁴. Las necesidades por las que se creó la Directiva siguen siendo fundamentos de peso y frustrar una regulación uniforme sobre las bases de datos sería un error.

⁹ El *sweat of the brow* de la cultura del *common law*, se trata del criterio del «sudor de la frente» en base al cual se pretende preservar la inversión (*skill and labour*).

¹⁰ El *catalogue rule* de los países nórdicos, sistema por el cual se protegía los catálogos que organizaran información recopilada.

¹¹ En los Países Bajos se protegían por derechos de autor algunos trabajos no originales (*Onpersoonlijke geschriftenbescherming*).

¹² Un estudio sobre la regulación anterior a la Directiva y su transposición *Vid. supra* DAVISON, M., *The legal protection ...*, pp.103-159.

¹³ La Exposición de Motivos de la Directiva señala que las bases de datos no estaban suficientemente protegidas en todos los Estados miembros y que tal protección no era uniforme. En primer lugar, la armonización es necesaria porque los «Estados miembros reconocen una protección de derechos de autor, bajo diferentes formas, respecto a las bases de datos, de acuerdo con su propia legislación o jurisprudencia» y «estos derechos de propiedad intelectual no armonizados pueden tener como efecto impedir la libre circulación de mercancías y servicios en la Comunidad si en las legislaciones de los Estados miembros subsisten diferencias respecto al alcance y las condiciones de protección de los derechos» (*Vid. Considerando 4 de la Directiva*). En segundo lugar, cuanto al aumento de la producción de las bases de datos, se afirma que existe «un gran desequilibrio en el nivel de inversión en el sector de las bases de datos, tanto entre los Estados miembros como entre la Comunidad y los principales países terceros productores de bases de datos» y, ya que «las bases de datos constituyen un instrumento de gran valor para el desarrollo del mercado comunitario de la información», por ello, la Directiva pretende la «instauración de un nivel suficiente y uniforme de protección para las bases de datos con el objeto de garantizar la remuneración del fabricante que las ha creado» (*Vid. Considerandos 11, 9 y 48*). Todo ello sin perjuicio del «acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización por el propio usuario» (*Vid. Artículo 5 de la Directiva*).

¹⁴ Considerandos 7, 9, 38 y 39 de la Directiva.

La posibilidad de eliminar la Directiva es la menos recomendable por dos motivos. El primero que conlleva romper la unidad legislativa. La consecuencia inmediata sería la falta de armonización con las consecuentes las diferencias de protección jurídica, que tienen un efecto negativo sobre el funcionamiento del mercado interior. Implicaría tanto la limitación de la libre circulación de bienes y servicios como la falta de uniformidad en el alcance y las condiciones de protección de los derechos. El segundo de los motivos es que se suprimiría un nuevo instrumento de protección jurídica: el derecho *sui generis*. Un derecho que pretende «garantizar la protección de una inversión en la obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos»¹⁵. A pesar de sus antecedentes a nivel nacional, la Directiva fue la primera norma en configurar este derecho¹⁶, que surgió no exento de polémica¹⁷. Es precisamente sobre el derecho *sui generis* sobre el que planean las mayores dudas, tal como se verá en las siguientes líneas.

SUPRIMIR EL DERECHO SUI GENERIS

En el ámbito internacional, las bases de datos originales se protegen por derechos de autor¹⁸. Sobre las bases de datos no originales, en la última década se vivió un intenso debate en el seno de la OMPI. Se reconoció que las bases de datos son un elemento vital para el desarrollo del intercambio global de información. De ahí que hubiera, en primer lugar, que alentar el continuo desarro-

¹⁵ Vid. Considerando 40 de la Directiva.

¹⁶ Para una comparación de la protección jurídica de las bases de datos antes y después de la Directiva 96/9/CE en Reino Unido Vid. CHALTON, S., «The Effect of the E.C. Database Directive on United Kingdom Copyright Law in Relation to Databases: A Comparison of Features», *E.I.P.R.*, Vol. 19, 1997, pp. 278-288. Sobre el origen de la legislación en Dinamarca, Finlandia y Suecia y las variaciones con el actual derecho *sui generis* Vid. KARNELL, G.W.G., «The Nordic Catalogue rule in its *sui generis* law context», en: AA.VV., *Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 623-628.

¹⁷ En el caso *Van Dale Lexicografie BV vs. Rudolf Jan Romme*, sentencia de 4 de enero de 1991, el Tribunal Supremo holandés no aplicó el criterio del *sweat of the brow* para proteger por derechos de autor un diccionario, ya que este derecho exige el requisito de la originalidad. A raíz de este caso, la Comisión Europea se planteó la necesidad de proteger este tipo de bases de datos, que carecían de originalidad en la disposición de sus elementos.

¹⁸ El artículo 2.5 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 24 de julio de 1886 (*BOE* núm. 81 de 4 de abril de 1974 y núm. 260 de 30 de octubre de 1974), incluye protección sobre las colecciones de obras literarias o artísticas que, por la selección y organización de sus materias, sean creaciones intelectuales. Este Convenio otorga protección por derechos de autor de las recopilaciones de obras (antologías) aunque no incluye las colecciones de simples datos o información. El artículo 10.2 del ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 5 de abril de 1994, *BOE* núm. 20 de 24 de enero de 1995) regula las compilaciones «de datos o de otros materiales», por tanto amplía su protección (no sólo a las colecciones de obras como establece el Convenio de Berna) a las colecciones de datos y además establece que estas sean de «forma legible por máquina o en otra forma»; incluye tanto las bases de soporte electrónico como las tradicionales, en formato papel. El artículo 5 del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT), de 1996 (OMPI CRNR/DC/94) respeta en su redacción las disposiciones antes mencionadas del Convenio de Berna y el ADPIC, al proteger las bases de datos como «las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selec-

llo de las bases de datos. Y, en segundo, que establecer un equilibrio entre los intereses de los productores de bases de datos y los intereses de los usuarios de acceder a dicha información. Estos objetivos se abordaron por medio del examen de las posibles implicaciones y beneficios de un sistema *sui generis* de protección de las bases de datos a nivel internacional¹⁹. Dicho sistema fue recogido en el Proyecto de Tratado sobre bases de datos²⁰ que, a pesar de la presión de los países miembros de la Unión Europea, no consiguió finalmente el consenso necesario²¹. Los principales argumentos que aducen los que se oponen al derecho *sui generis* son: la restricción de la libre competencia y la posibilidad de que se monopolice el mercado de la información y se limite el acceso a los usuarios.

El caso de Estados Unidos, el más importante detractor de este derecho, es paradigmático. Su producción acapara más de la mitad del mercado mundial de bases de datos²² y, aun así, su evolución jurídica en este ámbito ha sido discutida. Los derechos de autor (*Copyright*) son reconocidos por las leyes de los Estados Unidos para autores de «obras originales»²³, por lo que las bases de datos que posean cierta originalidad no tendrían problema en ser respaldadas por este Derecho. El problema subyace en determinar qué aspectos debe tener una compilación para que sea original²⁴. La posibilidad de crear una protección especial sobre las bases de datos se hizo patente en el caso *Feist*²⁵, en el que el Tribunal Supremo de los EEUU estableció que las compilaciones de da-

ción o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales». Esta norma resalta que «la protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación». En todos estos instrumentos es requisito esencial para considerar la protección por derechos de autor la originalidad en la estructura de una base de datos. Todos disponibles en la sección de documentos de www.uaipit.com (enero 2008).

¹⁹ Conferencias de la OMPI, Reunión sobre propiedad intelectual en materia de bases de datos de 17-sep-1997 a 19-sep-1997 (Ginebra, Suiza). Documentos disponibles en http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=3187 (enero 2008).

²⁰ Proyecto de Tratado relativo a la propiedad intelectual respecto de las bases de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996. Disponible en la sección de documentos de <http://www.uaipit.com> (enero 2008).

²¹ Por ejemplo, el caso de los países en desarrollo, en los que existe más consumidores que productores de bases de datos, se consideró que la adopción de normas internacionales en la materia sería menos favorable que en Estados más desarrollados. Vid. LÓPEZ, A., *El impacto de la protección de las bases de datos no originales sobre los países de América latina y el Caribe*, Estudio de la OMPI, 2001. Disponible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_8/sccr_8_6.doc (enero 2008). Las reuniones celebradas en el seno de la OMPI en materia de bases de datos (documentos de los seminarios, mesas redondas y grupos de trabajo, desde 1997 hasta 2002) disponibles en http://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=229 (enero 2008).

²² Según los datos obtenidos desde 1992 hasta 2004 Vid. *Supra* nota 2, p. 23 en el gráfico del informe.

²³ Copyright Act 1976, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541, norma desarrollada por unas 100 circulares, y la The Digital Millennium Copyright Act de 1998 Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860. Ambas disponibles en la sección de documentos de www.uaipit.com (enero 2008).

²⁴ Sobre las compilaciones de información y la originalidad en su selección Vid. GINSBURG, J., «US initiatives to protect works of low authorship», en COOPER DREYFUS, R., LEENHEER ZIMMERMAN, D., FIRST, H. (eds.), *Innovation Policy for the Knowledge Society*, New York, Oxford University Press, 2001, pp. 55-77, 57-61.

²⁵ *Feist Publications Inc. vs. Rural Telephone Service Co. Inc* 499 U.S. 340 (1991) Disponible en www.westlaw.com (enero 2008) en el que el demandado copió un listín telefónico.

tos que no alcanzaran niveles de originalidad (esto es, que se basaran en el *sweat of the brow*) no merecían ser protegidas por la legislación relativa al *Copyright*. Según la comunidad científica, la protección por derechos de propiedad intelectual sobre este tipo de compilaciones podía suponer que un grupo limitado de fabricantes de bases de datos controlaran la difusión de la información pudiendo restringir su transmisión, lo que afectaría el derecho al acceso a la información en la actual Sociedad de la información y el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico²⁶. Tras años de debate en el Congreso para incorporar el derecho *sui generis* a la legislación estadounidense, ninguna de las iniciativas propuestas ha llegado a prosperar²⁷.

Eliminar este controvertido derecho dejaría sin protección jurídica a aquellas bases de datos que carecen de originalidad en su estructura. La mayoría de las bases de datos no poseen originalidad alguna en la organización de su información, por mínimo que sea el umbral requerido para la creatividad²⁸. La originalidad sobre la selección o disposición de la base será generalmente muy limitada si tenemos en cuenta, por un lado, que una base de datos que pretenda ser exhaustiva no limitará apenas la selección²⁹ y, por otro, que la disposición de su contenido será lo más sencilla posible para facilitar su consulta. Un ejemplo sería el caso de la creación de una compilación de datos sobre suscriptores de revistas, proyecto en el que se invertirían considerables medios económicos en recopilar los nombres y direcciones de los clientes, los directorios telefónicos, contratación de personal especializado para adaptar el formato, etc. Sin embargo, su originalidad es inexistente, ya que su estructura y ordenación de datos carecería de las características señaladas para ser considerada «creativa» (por ejemplo, se ordenaría de forma alfabética o cronológica³⁰). En EEUU,

²⁶ Sobre los argumentos a favor y en contra de la ampliación de la protección sobre las bases de datos en la legislación de Estados Unidos *Vid.* «U.S. Copyright Office Report on Legal Protection for Databases», 1997. Disponible en <http://www.copyright.gov/reports/db4.pdf> (enero 2008).; AA.VV., «The trend toward strengthened Intellectual Property Rights: a potential threat to public-good uses of scientific data» en AA.VV., *Bits of power: issues in global access to scientific data*, Washington D. C., National Academy Press, 1997. Versión digital en <http://www.nap.edu/readinroom/books/BitsOfPower/> (enero 2008).

²⁷ Desde 1996, en que fue adoptada la Directiva en la Unión Europea, se está discutiendo en el seno del Congreso estadounidense si incorporar el derecho *sui generis* y se han presentado los borradores: The Database Investment and Intellectual Property Antipiracy Bill de 1996; The Collections of Information Antipiracy Bill en 1997 y en 1999; Database and Collections of Information Misappropriation en 2003. Sobre los debates del Congreso *Vid.* BAND, J., «The Database Debate in the 108th US Congress: The Saga Continues», *E.I.P.R.*, Vol. 27, 6/2005, pp. 205-212.

²⁸ Precisamente porque el beneficio que aporta una base de datos es que sus búsquedas sean lo suficientemente sencillas para que se pueda acceder con facilidad a la información que recoge. Por esta razón, los criterios de consulta no deben ser muy complicados (o excesivamente originales) porque dificultaría la búsqueda de información por parte del usuario *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. «La protección jurídica de las bases de datos», *pe. i.*, núm. 1, 1999, p. 12, 17-18. Se afirma además que para objetos tales como las bases de datos el «nivel de originalidad» no sería un criterio adecuado *Vid.* SCHRICKER, G., «Farewell to the «Level of Creativity» (Schöpfungshöhe) in German Copyright Law?», *IIC*, Vol. 26, 1/1995, pp. 45-46.

²⁹ *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. «La protección...», p.18; CÁMARA LAPUENTE, S., «El nuevo derecho *sui generis* sobre las bases de datos», *Actualidad Civil*, 1999, p. 79.

³⁰ El orden alfabético o numérico, por ejemplo, no serían criterios de disposición originales *Vid.* CÁMARA LAPUENTE, S., *loc. cit.*, p. 79.

dada la falta de originalidad de esta base de datos no habría posibilidad de que fuera protegida por derechos de autor, en los países miembros de la UE sí, gracias al derecho *sui generis*. Por tanto, sería un error eliminar ese derecho.

Una vez expuestas las situaciones que se producirían si se eliminara la Directiva o el derecho *sui generis*, la cuestión que se plantea entonces es si merece la pena mantener esta norma.

MANTENER LA DIRECTIVA

Según el informe de la Comisión, conservar la Directiva se justificaría por la seguridad que la regulación otorga a los fabricantes de bases de datos ante posibles vulneraciones de sus derechos. Esto es, el peligro de que las bases de datos «sean copiadas o se pueda acceder a ellas a un coste muy inferior al necesario para crearlas»³¹. Sin embargo, —se afirma en el informe— no se ha demostrado que esta regulación produzca efectos positivos en el mercado³². De forma que no se ha probado que la norma haya supuesto un incremento en la producción europea de bases de datos, esto es, que se haya alcanzado uno de los objetivos que perseguía la Directiva.

El argumento anterior es inconsistente. Primero, porque tampoco hay pruebas de que esta norma haya producido un detrimento en la industria y, segundo, porque aunque no se ha probado un impacto económico positivo de la Directiva, ello no quiere decir que no exista. No cabe duda que la protección jurídica tiene su influencia directa en el mercado alterando los resultados de la oferta y la demanda, esto es incentivando o coartando su producción. Por tanto, la Directiva debe analizarse a la luz de la influencia que realmente ha tenido sobre el mercado, desde un punto de vista económico³³. De forma que lo que sí reflejan estos resultados es la necesidad de realizar los estudios económicos pertinentes que demuestren los verdaderos efectos de esta regulación³⁴.

Si no se optara por la modificación de la Directiva, mantenerla sería la opción preferible. En este caso, las dudas sobre la norma no se despejarían y continuaría la sensación de inseguridad jurídica pero, para resolver este problema,

³¹ Vid. Considerando 7 de la Directiva 96/9/CE.

³² La evaluación debería haberse realizado por fuentes independientes que hubiesen aportado datos objetivos. Sobre este extremo y la conveniencia de haber realizado un pormenorizado análisis anterior a la aprobación de la Directiva, valorando la conveniencia de que ésta viera o no la luz Vid. KUR, A. / HILTY, R.M. / GEIGER, C. / LEISTNER, M., «First Evaluation of Directive 96/97/CE on the Legal Protection of Databases - Comment by the Max Planck Institut for Intellectual Property, Competition and Tax Law», *IIC*, Vol.37, 5/ 2006, pp. 551-557.

³³ KOBODOLT, C., «The EU-Directive on the Legal Protection of Databases and the Incentives to Update: An Economic Analysis», *International Review of Law and Economics*, núm.17, pp. 127-138, 1997.

³⁴ Afirmando que sería necesario elaborar más estudios económicos, tanto teóricos como prácticos, para determinar los efectos del derecho sobre las bases de datos DERCLAYE, E., «Intellectual Property Rights ...», pp. 297 y 298.

se podría acudir a la progresiva interpretación de los Tribunales. El TJCE resolvería los asuntos que se le presenten, tal como ocurre en la actualidad. No obstante, incorporar previamente algunas de las soluciones a la Directiva antes de acudir a los Tribunales, sería más adecuado. En el punto siguiente se expondrán los principales problemas de la Directiva que cabría resolver.

MODIFICAR LA DIRECTIVA

La Comisión afirma que esta opción podría entrañar serios riesgos³⁵. Desde mi punto de vista, aunque sería la vía más difícil sería también la más adecuada. La más acertada una vez expuesta los inconvenientes del resto de alternativas, aunque la más complicada porque supone encontrar soluciones a los problemas que presenta la norma. La clave está en fijar los límites del bien jurídico a proteger, ya que como se ha especificado, la Directiva no los determina con claridad.

Algunos de los problemas derivados de la ambigüedad y vaguedad de los términos que configuran el espectro de protección del derecho *sui generis* y su ámbito de actuación han sido ya tratados en los últimos casos del TJCE en las cuatro decisiones de noviembre de 2004³⁶. Estas sentencias han tratado de delimitar los conceptos de «base de datos», «inversión» (en términos cualitativos o cuantitativos), «sustancial» «extracción», «reutilización», la «obtención» y la «verificación» de datos (la creación de datos y la verificación de datos). En cuanto al término «base de datos» establece una concepción amplia, como también para el de «extracción» y el de «reutilización». La «inversión sustancial» es el elemento básico para que una base de datos disfrute de este derecho³⁷. Para definir el significado de este término el TJCE ha adoptado la doctrina del *spin-off*³⁸ que requiere diferenciar entre la inversión para crear nuevos datos y la inversión para obtener datos ya existentes. A partir de esta distinción, se rechazaría la protección *sui generis* sobre los medios empleados antes o en el mis-

³⁵ Vid. *Supra* informe, p. 26.

³⁶ SSTJCE *The British Horseracing Board Ltd y otros vs William Hill Organization Ltd* (asunto C-203/02), *Fixtures Marketing Ltd vs Svenska Spel AB* (asunto C-338/02), *Fixtures Marketing Ltd vs Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou (OPAP)* (asunto C-444/02) y *Fixtures Marketing Ltd vs Oy Veikkaus Ab* (asunto C-46/02). Disponibles en <http://curia.europa.eu> (enero 2008).

³⁷ Un análisis sobre el nivel de inversión requerido para que sea sustancial, apoyado en argumentos a nivel doctrinal y jurisprudencial en DERCLAYE, E., «Database *Sui Generis* Right: What Is a Substantial Investment? A Tentative Definition», *IIC*, Vol.36, 1/2005, pp. 2-30.

³⁸ Teoría que tiene su origen en la Doctrina holandesa, y aplicada a las bases de datos supone que la inversión en generar datos sobre otras actividades no sería una actividad principal y no puede considerarse una «inversión» en «obtener» datos Vid. HUGENHOLTZ, P. B., «Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Directive. The 'Spin-Off' Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe», *Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy*, Forham University School of Law, New York, April 14-25, 2003, versión electrónica disponible en www.ivir.nl (enero 2008); DERCLAYE, E., «Databases «Sui Generis» right: Should we Adopt the Spin-off Theory?», *E.I.P.R.*, Vol. 26, 9/2004, pp. 402-413; DAVISON, M. J. / HUGENHOLTZ, P.B., «Football Fixtures Horseraces and Spin-offs: The ECJ Domesticates the Database Right», *E.I.P.R.*, Vol. 27, 3/2005, pp. 113-118. Disponible versión electrónica en <http://www.ivir.nl> (enero 2008).

mo momento de la creación de información para constituir una base de datos³⁹. Mediante esta doctrina el Tribunal modula el concepto de «inversión sustancial», aunque su especificación precisa tener en cuenta las características particulares del caso concreto.

Las Sentencias del TJCE también son esclarecedoras respecto a los conceptos de inversión en la creación de datos⁴⁰, en la obtención de datos⁴¹ e inversión en la verificación de datos⁴². Se establece que la protección *sui generis* debe recaer sobre la inversión en la obtención y verificación de la información y no sobre la creación de los datos. Para empezar, el término «creación» podría llevar a confusión porque es utilizado para referirse al objeto protegido por derechos de autor. Sería, por tanto, más correcto utilizar en su lugar el término «producción». En las siguientes líneas se obviará la terminología utilizada por el TJCE y se utilizará este último término. La inversión en la obtención y verificación de información son los recursos orientados a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de que se trate, es decir, el control de la exactitud de los datos buscados. Por otra parte, afirma también el Tribunal europeo que los medios dedicados a operaciones de verificación en la producción de datos constituyen recursos que no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de apreciar si existe o no una inversión sustancial (según el artículo 7, apartado 1, de la Directiva).

A pesar de lo expuesto, la distinción entre producción de datos y verificación de éstos no siempre resulta sencilla y es difícil trazar la línea divisoria. Una posible vía de diferenciación⁴³ sería delimitar el momento en el que el fabricante lleva a cabo dicha inversión (si se realiza antes o después de la divulgación de la base de datos). Si la inversión se realiza una vez se haya divulgado la base de datos, sí podría recurrirse a la protección del derecho *sui generis*; si por el contrario, se hubiera invertido antes entonces se trataría de producción de datos, por lo que no sería objeto de protección del derecho *sui generis*.

³⁹ Vid. DAVISON, M. J. / HUGENHOLTZ, P.B., «Football ...», *op cit supra*, p. 118.

⁴⁰ «Las inversiones destinadas [...] a la creación de los datos constitutivos [...] que figuran en la base de datos [...] no corresponden a una inversión destinada a la obtención del contenido de la base de datos. Por consiguiente, no pueden ser tenidas en cuenta a efectos de apreciar el carácter sustancial de la inversión destinada a la constitución de dicha base» Vid. *The British Horseracing Board Ltd y otros vs Cit supra*.

⁴¹ «El concepto de inversión destinada a la obtención del contenido de una base de datos, a efectos del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE [...] debe entenderse en el sentido de que designa los recursos dedicados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en dicha base. No incluye los recursos utilizados para la creación de los datos constitutivos del contenido de la base de datos». *Ibid cit supra*.

⁴² «El concepto de inversión destinada a la verificación del contenido de la base de datos, a efectos del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE [...] debe entenderse en el sentido de que se refiere a los recursos que, con vistas a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de que se trate, se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución de la base de datos como durante el período de funcionamiento de ésta. No se incluyen en dicho concepto los recursos dedicados a operaciones de verificación durante la fase de creación de datos posteriormente reunidos en una base.» *Ibid cit supra*.

⁴³ Vid. MASSON, A., «Creation of Database or Creation of Data: Creicial Choices in the Matter of Database Protection», *E.I.P.R.*, Vol. 28, 5/2006, pp. 261-267.

En este último caso —que se produzcan nuevos datos— habría que determinar si la producción cumple las exigencias para ser considerada una creación —si es original— y si podría recaer sobre ésta algún tipo de protección de derechos de autor ¿Qué ocurre entonces con las bases de datos que incluyen datos científicos? ¿son estos datos producidos u obtenidos?⁴⁴. Dada la importancia de esta clase de contenido⁴⁵ existe la necesidad de diferenciar estos tipos de datos.

De cualquier forma, teniendo en cuenta el criterio del TJCE, sí son objeto de protección por derecho *sui generis* aquellas bases de datos que se generen por medio de la inversión para la obtención de información. Esta situación sí podría suponer un riesgo por la posible creación de monopolios de información. Dos vías de solución para evitar esta situación serían: 1) ampliar las excepciones sobre los usuarios que puedan extraer o reutilizar una base de datos y 2) establecer sistemas de licencias obligatorias⁴⁶. Sobre estas licencias y el posible abuso de posición dominante hay antecedentes reseñables. En cuanto a las licencias de utilización de una base de datos⁴⁷, destaca la sentencia del TJCE sobre una empresa farmacéutica⁴⁸ que presentó demanda alegando que la negativa de otra empresa

⁴⁴ Por ejemplo, un S.I.G. (Sistema de Información Geográfica) que incluye varias capas, refiriéndose en cada una de ellas a la distribución espacial —en polígonos georeferenciados— de un determinado uso del suelo/territorio (árboles y matorrales, tipo de terreno, si se trata de una zona industrial o núcleos urbanos etc...). El proceso técnico de creación del S.I.G. requiere, en primer lugar, que se procese electrónicamente el mapa de la zona y, en segundo lugar, la introducción de los datos geológicos de cada una de las capas. Dichos datos están contenidos en ficheros que permiten visualizar, modificar, manipular y exportar cada una de las capas. Por último, el resultado es un mecanismo por el que la aplicación informa sobre los datos referidos ¿Cuál sería la protección jurídica del sistema descrito? Se trataría de una base de datos pero ¿serían estos datos creados u obtenidos? En principio, estos datos se recogerían de estudios estadísticos o geográficos pero ¿y si se han recogido directamente en el terreno? Desde luego se habría invertido recursos considerables en la producción de estos datos y, según lo visto, dicha inversión no estaría protegida por derecho *sui generis* pero ¿y por derechos de autor? Estos datos carecen de originalidad, así que parece improbable que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual. Hay numerosos casos como el expuesto, otro ejemplo serían las bases de datos que contienen información genética o médica.

⁴⁵ Vid. DAVISON, M. J. / HUGENHOLTZ, P.B., «Football ...», *op cit supra*, p. 118; Vid. KAMPERMAN SANDERS, A., «Limits to database protection: Fair use and scientific research exemptions», *Research Policy*, Vol. 35, 2006, pp. 854-874. Disponible en www.sciencedirect.com (enero 2008) Sobre otros contenidos, también hay discusiones sobre si son susceptibles de ser protegidos o no por la Directiva. Por ejemplo, los museos. Vid GALLI, P., «Museums and Databases», *IIC*, Vol. 37, 4/2006, pp. 371-500; GALLI, P., «Museos y bases de datos», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, núm. 24, 2003, pp. 249-270.

⁴⁶ El art. 16 de la Directiva establece la posibilidad de crear un régimen de licencias no voluntarias «si se han producido abusos de posición dominante u otras violaciones de la libre competencia». En este punto, el TJCE se aleja de la doctrina *spin off* al incluir las bases de datos creadas como productos derivados dentro del ámbito de protección del derecho *sui generis* Vid. SAN JUAN, N., «Derecho *sui generis* sobre bases de datos: análisis de la Jurisprudencia comunitaria Casos *Fixtures* y *British Horseracing*», *pe. i.*, núm. 22, 2006, p. 92, resaltando como una posible vía de solución las licencias obligatorias. También en este último sentido Vid. KAMPERMAN SANDERS, A., *Op cit supra* pp. 854-874.

⁴⁷ Sobre las dificultades de conjugar los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los intereses de los usuarios en las licencias, Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., «Las licencias de uso de bienes digitales: El difícil equilibrio entre los titulares de los derechos y los usuarios», *SCRIPT-ed*, Vol. 3, núm. 4, junio 2006.

⁴⁸ Vid. STJCE, de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH & Co. OHG vs NDC Health GmbH & Co. KG*. NDC.

de la misma rama a concederle una licencia infringía el artículo 82 TCE⁴⁹. La autorización pretendía el uso de la estructura de la base de datos de la empresa farmacéutica, que contenía información del sistema de ventas regionales de productos farmacéuticos en Alemania. El Tribunal declaró que para determinar si había abuso⁵⁰, debía tenerse en cuenta el coste económico que debían afrontar los competidores si se les denegaba la licencia para utilizar la base de datos⁵¹. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de ampliar las excepciones a la extracción y reutilización⁵², algunos encuestados se inclinan por esta solución. Sin embargo, ya la Directiva contiene una disposición que deja en manos de los Estados miembros la posibilidad de «imponer limitaciones a los derechos» de extracción y reutilización «cuando la utilización se haga únicamente con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica, siempre que indique la fuente, en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga»⁵³.

Otra cuestión problemática es la posibilidad de que el plazo de protección de 15 años del derecho *sui generis*, se pueda ampliar indefinidamente⁵⁴, ya que comienza de nuevo cuando se realicen actualizaciones de una parte sustancial⁵⁵. Sobre la actualización de una base de datos, se plantea la disyuntiva, por una

⁴⁹ Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), DOCE núm. C325, de 24 diciembre 2002.

⁵⁰ Para determinar si hay un abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 82 TCE, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) que la empresa que ha solicitado la licencia pretenda ofrecer en el mercado del suministro de datos; 2) que la negativa no pueda justificarse objetivamente; y 3) que se excluya del mercado cualquier competencia. En el mismo sentido, el caso *Bronner*, STJCE de 26 de noviembre de 1998, en el que el criterio para apreciar el carácter indispensable de la referida estructura radica en si un competidor tiene una solución alternativa viable.

⁵¹ Según la sentencia, el comportamiento abusivo de la empresa dominante se basaba en el esfuerzo económico de adaptación de los operadores que hasta entonces habían adquirido el producto de la empresa dominante, que en adelante debían comprar dicho producto a una empresa competidora que no explotara la base de datos protegida. La STJCE *Magill*, de 6 de abril de 1995, sobre la negativa a conceder una licencia, estableció que si «se afectaba a un producto (información acerca de los programas semanales de algunas cadenas de televisión) cuya entrega resultaba indispensable para el ejercicio de la actividad en cuestión (edición de una guía general de televisión), ya que, sin la citada entrega, la persona que deseara ofrecer tal guía se hallaba en la imposibilidad de editarla y de ofrecerla en el mercado [...] la citada negativa obstaculizaba la aparición de un producto nuevo para el cual había una demanda potencial por parte de los consumidores que no estaba justificada por consideraciones objetivas y que podía excluir cualquier competencia en el mercado derivado». Sobre el caso *Magill* y el artículo 82 TCE para prevenir los monopolios de información *Vid.* WESTKAMP, G., «Balancing Database *Sui Generis* Right Protection with European Monopoly Control under Article 82 E. C.», *ECLR*, 2001, 13 y ss.

⁵² La reutilización, a diferencia de la extracción, es un acto atribuido normalmente a fines comerciales. Sobre el tema *Vid.* GASTER, J., «La nouvelle directive européenne concernant la protection juridique des bases de données», *Auteurs & Media*, 1996. Hay que señalar que ambos actos —reutilización y extracción— ya fueran realizados por un usuario o por un competidor, si suponen un perjuicio para el fabricante, serían actos contrarios al derecho *sui generis* *Vid.* Considerando 39 de la Directiva.

⁵³ Artículo 6 de la Directiva.

⁵⁴ *Vid.* CHALTON, S., «The Amended Database Directive Proposal: A Commentary and Synopsis», *E.I.P.R.*, Vol. 13, 1994.

⁵⁵ El art. 10.3 de la Directiva establece que «cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa, del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de protección propio».

parte, de si se considera que ha evolucionando constantemente y es un mismo producto o, por otra, si podría tratarse de diferentes. En el primer caso, el plazo de protección sería renovado; en el segundo caso sería una sucesión de bases de datos independientes, situación en la que cada una tendría su propio período de protección. La actualización de una base de datos, además del incremento del período de protección del derecho *sui generis*, supone una revalorización en términos de utilidad práctica y valor económico de la nueva (y la consecuente desvalorización de la no actualizada⁵⁶).

Un supuesto complicado son las bases de datos en las que los propios usuarios generan su contenido e incurrir en infracciones de propiedad intelectual. El problema está en determinar quién es el responsable de estas infracciones. Este tema no se encuentra dentro del ámbito de la Directiva de bases de datos y la Directiva sobre el Comercio electrónico no regula con precisión la responsabilidad ante las mencionadas infracciones⁵⁷. Es el caso de gigantescas bases de datos, cuyos titulares pueden ser considerados beneficiarios del derecho *sui generis*. Últimamente se encuentran en la palestra los portales Wikipedia⁵⁸ y YouTube⁵⁹, en los que el fabricante es además el proveedor de servicios que pone en circulación los contenidos en Internet. Ya se ha discutido por otros autores si los proveedores de servicios en Internet son responsables por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios⁶⁰. Si existe una infracción de derechos de autor⁶¹, se entiende que a pesar de que se incluya una

⁵⁶ Por ejemplo, una base de datos cuyo contenido es legislación, si no se actualiza (se añaden las nuevas leyes, en su caso se eliminan las derogadas y se incorporan las modificaciones pertinentes a los textos existentes...) está claro que perdería en gran medida su utilidad práctica. Si acaso podría utilizarse únicamente como herramienta de investigación.

⁵⁷ Vid artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la Sociedad de la información, en particular el Comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el Comercio electrónico).

⁵⁸ Un tribunal francés, en Auto de 29 de octubre 2007, ha establecido que la Wikipedia Foundation (proveedor de servicios y propietario del portal) no es responsable de la licitud de los documentos que suben los usuarios. Disponible en http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2071 (enero 2008). En sentido contrario, también en Francia el asunto Dailymotion, en el que se declaró la responsabilidad de un web site de videos por las infracciones cometidas por sus usuarios, ya que su modelo de negocio estaba basado en la puesta a disposición de obras audiovisuales. Disponible en <http://www.juriscom.net:80/documents/tgiparis20070713.pdf> (enero 2008).

⁵⁹ En marzo de 2007, Viacom reclamó 1.000 millones de dólares a Google por cargas no autorizadas de videos en YouTube. Una solución a cómo se puede garantizar el contenido generado por los usuarios sobre la red podría residir en los sistemas de control, como el de Video Identification presentado por Google en octubre de 2007. Dicho mecanismo permite a la compañía identificar el material que infrinja derechos de propiedad intelectual Vid. <http://googleblog.blogspot.com:80/2007/10/latest-content-id-tool-for-youtube.html> (enero 2008). Cuestiones relacionadas con la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet en <http://lucentinus.blogspot.com:80/2007/11/responsabilidad-de-los-psi-y-la-web-20.html> (enero 2008).

⁶⁰ XALABARDER PLANTADA, R., «La responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios», *Revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 2, 2006. Disponible en <http://www.uoc.edu:80/idp/dt/esp/xalabarder03.html> (enero 2008).

⁶¹ Para un examen sobre la responsabilidad por infracciones internacionales de derechos de autor en Internet Vid. ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Granada, Comares, 2006, pp. 107-132.

cláusula de exención de responsabilidad a favor del prestador de servicios por el contenido de la misma⁶² —tal y como ocurre en la mayoría de bases de datos *on line*—, habría que determinar si es responsable.

Los autores de bases de datos están protegidos por derechos de autor aunque tengan su establecimiento fuera de la UE. Estarían amparados por el principio de trato nacional reconocido en el Convenio de Berna. Sin embargo, los productores de bases de datos que podrían ser beneficiarios del derecho *sui generis* pero que están establecidos en un Estado no miembro estarían sujetos al principio de reciprocidad y no al de la nación más favorecida o al de trato nacional⁶³. Se podría decir entonces que el derecho *sui generis* vulnera el principio de trato nacional recogido el Convenio de Berna y ADPIC⁶⁴. Si acaso, los Estados comunitarios podrían argumentar que el derecho *sui generis* no tiene naturaleza de derecho de autor o derecho conexo⁶⁵, con lo que no estaría sujeto a los principios establecidos para estos derechos. Las diferencias entre los derechos de autor y el derecho *sui generis* son evidentes: la exigencia de originalidad es la cualidad principal de una obra protegida por derechos de autor —requisito que se obvia en el segundo derecho—, los sujetos son distintos y también los plazos de protección. Si bien es cierto que ambos se acompañan fielmente en las regulaciones de muchos Estados⁶⁶ y las acciones civiles para salvaguardarlos son las mismas. Las contradicciones son evidentes.

⁶² Por ejemplo, YouTube incluye una cláusula por la que, en caso que los videos que publica infrinjan alguna norma de propiedad intelectual, limita la responsabilidad únicamente al usuario que la envió al portal. *Vid.* <http://www.youtube.com/t/terms> (enero 2008). Estas cláusulas suelen también incluir exención de responsabilidad frente a contenidos difamatorios, obscenos o que violen la ley de cualquier forma. Sobre el régimen de exención de responsabilidad de los ISP por la prestación de servicios y un examen de la regulación en Estados Unidos y la Unión Europea *Vid.* XALABARDER PLANTADA, R., «La responsabilidad...», *loc. cit.*

⁶³ La exigencia de reciprocidad es uno de los aspectos más controvertidos de la Directiva. Se trata de una medida de presión de la UE para que otros Estados incorporen el derecho *sui generis* a su ordenamiento si quieren que en Europa sean protegidas sus bases de datos *Vid.* CHALTON, S., «The Amended Database Directive Proposal: A Commentary and Synopsis», *E.I.P.R.*, 1994. Hasta el momento, el único acuerdo que se conoce para extender el derecho *sui generis* a bases de datos elaboradas en terceros países fue firmado el 23 de marzo de 2003 con la Isla de Man (Treaty Series No. 19, 2003) *Vid.* <http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/Cm5836.pdf> y entró en vigor el 1 de noviembre de 2003 (enero 2008).

⁶⁴ El Convenio de Berna establece expresamente el principio de trato nacional para ciertas obras según el art. 2 —dentro de las que se incluyen las bases de datos originales, como ya se ha afirmado— pero no para aquellas carezcan de creatividad —como las bases de datos no originales—. Se puede argumentar que ADPIC sí exige dicho principio también para las bases de datos no originales. *Vid.* GINSBURG, J.C., «The Private International Law of Copyright in an Era of Technological Change», *Recueil des Cours. Académie de Droit International de La Haye*, Vol. 273, 1998, pp. 276-279.

⁶⁵ Sobre la naturaleza jurídica del derecho *sui generis* *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «La protección...», *op. cit.*, p. 51-52; CÁMARA LAPUENTE, S., «El derecho...», *loc. cit.*, p. 71. Algunos opinan que el derecho *sui generis* debería ser considerado como uno más de los derechos de propiedad intelectual y que su naturaleza fuera similar al resto de los derechos (aunque ello hubiera implicado una redacción diferente de los artículos 133-137 de la Ley de Propiedad Intelectual española).

⁶⁶ Por ejemplo, el derecho *sui generis* fue incorporado en España al Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (*BOE* núm. 97 de 22 de abril de 1996), igual que en Francia (Código de Propiedad intelectual) o México (Ley Federal de Derecho de Autor de 24 de diciembre de 1996), entre otros. Todas disponibles en la sección de documentos de www.uaipit.com (enero 2008).

En definitiva, teniendo en cuenta estas observaciones, la Directiva tiene algunas carencias que cabría remediar, modificando su redacción o incluso agregando nuevas disposiciones⁶⁷ para que así los Estados miembros incorporaran a sus legislaciones nacionales una regulación más detallada que solucionara los problemas expuestos.

CONCLUSIONES

Cabe la posibilidad de que la decisión que tome la Comisión sobre la Directiva afecte a la regulación jurídica sobre las bases de datos. Esta decisión debería ser acorde con datos objetivos y contar con información suficiente sobre los efectos de la legislación nacional en los Estados miembros. El próximo informe de la Comisión sobre la evaluación de las bases de datos debería publicarse este año, aunque —teniendo en cuenta que el informe emitido en 2005 estaba previsto para el 2001— es probable que llegue más tarde.

A partir de lo expuesto, la decisión de la Comisión se presenta difícil, ya que deberá tener en cuenta todos los intereses implicados y llegar a una solución equilibrada. Por una parte, proteger el libre mercado de información y el acceso de los usuarios con objetivos científicos o educativos, siempre que éstos no pretendan aprovecharse de una base de datos para obtener ventajas comerciales. Por otra parte, preservar y promover las inversiones de los fabricantes, pero impidiendo los monopolios o el abuso de posición dominante. Desde el punto de vista social, habrá que tomar en consideración las opiniones de los colectivos de fabricantes y usuarios para comprobar si la Directiva protege y favorece las necesidades de los dos grupos. Tal como se ha explicado, el informe no esclarece algunas cuestiones relevantes que supone la protección de las bases de datos, por ejemplo si hay consecuencias negativas para la competencia o para la comunidad académica y científica. En cuanto al impacto económico, también será necesario afinar la precisión de los estudios que diagnostiquen los beneficios o las pérdidas que supone para la producción de bases de datos.

Respecto al contenido de la Directiva, es cierto que el TJCE está realizando una labor encomiable en la interpretación de sus términos. Sin embargo, la vaguedad de la norma incorporada a las legislaciones nacionales ha de corregirse. Se espera que, tras la línea de los casos del *BHB*, se vaya perfilando cómo se configura el derecho *sui generis* y si éste produce obstáculos en el libre acceso a la información y un detrimento de la libre competencia en el mercado de bases de datos. Tampoco la encuesta realizada tras el informe recoge una muestra representativa de los grupos afectados.

Por último, aunque probablemente la Comisión se incline por mantener la Directiva tal y como está, un gran cometido sería que optara por modificarla

⁶⁷ La Directiva recoge 60 considerandos y tan solo 16 artículos. La norma incluye un amplio texto justificando su creación si lo comparamos con su breve articulado.

—concretamente, el derecho *sui generis* que ampara las bases de datos no originales— y, en particular, por clarificar el ámbito de su protección. A pesar de la problemática expuesta y las objeciones, hay que reconocer que desde el germen de la Directiva, la protección jurídica de las bases de datos ha avanzado en gran medida y sigue su evolución. No obstante, falta mucho por conseguir.